



EPA/EPO/OEB  
D-80298 München  
089 / 2399-0  
Tx 523 656 epmu d  
Fax 089 / 2399 - 4465

Europäisches  
Patentamt

European  
Patent Office

Office européen  
des brevets

Generaldirektion 2

Directorate General 2

Direction générale 2

72

BASF Aktiengesellschaft  
Patentabteilung ZDX - C 6  
D-67056 Ludwigshafen  
ALLEMAGNE

EPO Second Office Action

Datum/Date

05.09.94

Zeichen/Ref/Réf

O.Z. 0050/42835

Anmeldung Nr./Application No./Demande n°/Patent Nr./Patent No./Brevet n°  
92119105.2-1211/

Anmelder/Applicant/Demandeur/Patentinhaber/Proprietor/Titulaire  
BASF Aktiengesellschaft

### BESCHIED GEMÄß ARTIKEL 96(2) UND REGEL 51(2) EPÜ

Die / weitere / Prüfung der obengenannten Anmeldung hat ergeben, daß sie den Erfordernissen des Europäischen Patentübereinkommens aus den beigefügten Gründen nicht genügt. Werden die genannten Mängel nicht behoben, so kann die Anmeldung nach Art. 97 (1) EPÜ zurückgewiesen werden.

Sie werden aufgefordert, innerhalb einer **Frist**

von 4 (vier) Monaten,

gerechnet von der Zustellung dieses Bescheides, Ihre Stellungnahme einzureichen und die angeführten Mängel, soweit diese behebbar sind, zu beseitigen.

Die Frist berechnet sich nach den Bestimmungen der Regeln 78(3), 83(2) und (4) EPÜ.

Änderungen zur Beschreibung, zu den Ansprüchen und den Zeichnungen sind gegebenenfalls innerhalb der genannten Frist in **drei Stücken** auf gesonderten Blättern (Regel 36(1) EPÜ) einzureichen.

Unterlassen Sie es, auf diese Aufforderung rechtzeitig zu antworten, so gilt die europäische Anmeldung als zurückgenommen (Artikel 96(3) EPÜ).

  
P. BOSMA

Beauftragter Prüfer  
für die Prüfungsabteilung

Anlagen: 6 Seite/n Gründe (Form 2906)

D2-D7, D9-D12, D19

Einschreiben

Telefonnummern:

(Den Haag)

Beauftragter Prüfer  
(Sachprüfungsfragen)

(070) 340-

2665

Formalsachbearbeiter  
(Formalangelegenheiten einschl. Fristverlängerung)

(070) 340-

2044

Bediensteter im Prüfdienst  
(Andere Fragen)

(070) 340-

2773

Aktenexemplar

Bescheid abgesandt, EXRE und stat. Daten erfaßt

Datum 30-08-1994 Zeichen de Jager



Bescheid/Protokoll (Anlage)	Communication/Minutes (Annex)	Notification/Procès-verbal (Annexe)
Datum Date Date 05. 09. 94	Blatt Sheet Feuille 1	Anmelde-Nr Application No.: Demande n° 92 119 105.2

Der Prüfung werden folgende Anmeldungsunterlagen zugrunde gelegt:

Beschreibung:

Seiten 1 - 62, ursprüngliche Fassung

Patentansprüche:

Nr. 1 - 9, eingereicht mit Schreiben vom 27/05/94

Nr. 10-11, handschriftlich überarbeitetes Korrektorexemplar, eingereicht mit Schreiben vom 27/05/94

\*\*\*\*\*

1) In diesem Bescheid sind folgende, im Recherchenbericht zitierte Dokumente (D) genannt; die Numerierung wird auch im weiteren Verfahren beibehalten:

D8:...EP-A-279239  
D13:...DE-A-2417216  
D14:...DE-A-1914954  
D15:...CA81(19):115750  
D16:...FR-A-1546183  
D17:...EP-A-371950  
D18:...FR-A-2337997  
D19:...WO-A-9311117

2) Die mit Schreiben vom 27/05/94 eingereichten Ansprüche 1-9 werden im Bezug auf Artikel 123(2) EPÜ für gewährbar erachtet. Da Anspruch 10 eine scheinbar irrtümliche Kombination von den Ansprüchen 10 und 11 ist, wie deutlich erkennbar aus ihrem handschriftlich überarbeitetem Korrektorexemplar ist, werden der Prüfung ebenfalls die aus dem



Bescheid/Protokoll (Anlage)	Communication/Minutes (Annex)	Notification/Procès-verbal (Annexe)
Datum Date 05.09.94	Blatt Sheet Feuille 2	Anmelde-Nr. Application No.: Demande n° 92 119 105.2

handschriftlich überarbeiteten Korrektorexemplar ersichtlichen Ansprüche 10 und 11 zugrunde gelegt.

3) Im Hinblick auf die in Ihrem Schreiben vom 27.05.1994 gegebene Erläuterung wird der neu beigefügte Patentsatz als einheitlich im Sinne von Art. 82 EPÜ betrachtet.

4) Die zusätzliche Recherche gemäß den Richtlinien C-VI, 8.5 hat folgendes ergeben:

D2:...DE-A-2409011

D3:...Pestic.Biochem.Physiol.31(2), S.129-145 (1988)

D4:...CA59:5945f

D5:...EP-A-86111

D6:...JP-B-54038109

D7:...DE-A-2635818

D9:...Pestic.Biochem.Physiol.34(3), S.255-276 (1989)

D10:...Pestic.Biochem.Physiol.27(3), S.249-260 (1987)

D11:...JP-A-53072823

D12:...DE-A-2434430

Die Dokumente sind dem Bescheid als Anlage beigefügt. Die Numerierung wird auch im weiteren Verfahren beibehalten.

5) Die vorliegende Anmeldung erfüllt nicht die Erfordernisse des Artikels 52 (1) EPÜ, weil der Gegenstand des Anspruchs 10 im Sinne von Artikel 54 (1) und (2) EPÜ nicht neu ist:

D2 beschreibt eine Verbindung mit CAS RN 54110-55-3;

D3 beschreibt die neuheitsschädlichen Verbindungen mit CAS RN 28730-42-9 und 29536-07-0;

D4 beschreibt eine neuheitsschädliche Verbindung mit CAS RN 94998-30-8.



Bescheid/Protokoll (Anlage)	Communication/Minutes (Annex)	Notification/Procès-verbal (Annexe)
Datum Date Date 05.09.94	Blatt Sheet Feuille 3	Anmelde-Nr. Application No.: Demande n°. 92 119 105.2

6) Die vorliegende Anmeldung erfüllt nicht die Erfordernisse des Artikels 52 (1) EPÜ, weil der Gegenstand des Anspruchs 11 im Sinne von Artikel 54 (1) und (2) EPÜ nicht neu ist:

D2 beschreibt die folgenden für Anspruch 11 neuheitsschädlichen Verbindungen mit CAS RN 54110-73-5, 54110-72-4, 54110-71-3, 54110-70-2, 54110-39-3.

D5 beschreibt ebenfalls eine neuheitsschädliche Verbindung mit CAS RN 88785-78-8.

D6 offenbart die folgenden für Anspruch 11 neuheitsschädlichen Verbindungen mit CAS RN 73333-24-1, 73333-23-0 und 73333-22-9.

7) Anspruch 8 ist nicht neu im Sinne von Art. 52 (1) EPÜ, da D7 mit CAS RN 65382-86-7 eine neuheitsschädliche Verbindung beschreibt.

8) Die ältere, am 10-06-1994 veröffentlichte internationale Anmeldung D19 genießt u.a. die Priorität vom 6-12-1991. Sie wurde dem Europäischen Patentamt in einer seiner Amtssprachen zugeleitet, und der Anmelder hat die nationale Gebühr nach Artikel 22 Absatz 1 oder Artikel 39 Absatz 1 des Zusammenarbeitsvertrags an das Europäische Patentamt entrichtet. Die Erfordernisse des Artikels 158(2) EPÜ sind damit erfüllt. Der Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung gilt daher gemäß Artikel 54(3) und (4) EPÜ für die vorliegende Anmeldung als Stand der Technik. Die ältere Anmeldung steht damit den Gegenständen der Ansprüche 1,6,11 (1-Methylpyrazol-4-yl-Derivate, substituiert in 3-Stellung durch Trifluormethyl, Methyl oder Chlor, und in 5-Stellung durch Methyl, und R in Anspruch 1 und R<sup>7</sup> in Ansprüche 6 und 11 ist Cycloalkyl) der vorliegenden Anmeldung für alle Vertragsstaaten, ausgenommen IE, die in beiden



Bescheid/Protokoll (Anlage)	Communication/Minutes (Annex)	Notification/Procès-verbal (Annexe)
Datum Date Date 05.09.94	Blatt Sheet Feuille 4	Anmelde-Nr. Application No.: Demande n°. 92 119 105.2

76

Anmeldungen benannt worden sind, neuheitsschädlich entgegen. Es wird insbesondere auf Seite 14, Beispiel Nr. 30; Seite 16, Zeilen 33-37; Beispiel 3; und Ansprüche 1,4,7 des Prioritätsdokumentes der älteren Anmeldung hingewiesen, daß dem Bescheid als Anlage beigelegt worden ist.

9) Es wird darauf hingewiesen, daß es als nicht ausreichend betrachtet wird, daß lediglich die, für die unterschiedlichen Vertragsstaaten zutreffenden, bekannten Verbindungen ausgenommen werden.

Die Rechtsprechung zur Neuheit im Bereich von Stoffgruppen und individualisierten Stoffen aus solchen Stoffgruppen faßte die Entscheidung T12/90 vom 23/08/90 jüngst zusammen. Die Technische Beschwerdekammer entschied in dieser Sache, daß der Offenbarungsgehalt eines früheren Dokuments, das für einen Anspruch neuheitsschädlich sein könne, nicht zwangsläufig auf die konkreten Ausführungsbeispiele beschränkt sei, sondern auch alle darin beschriebenen technischen Lehren umfasse.

Alle erwähnte Dokumente D2,D3,D6,D7,D9,D10,D11,D12,D13 und D15 beschreiben fungizide Verbindungen, die unter die vorliegenden Formeln der Ansprüche 1-6 fallen. Sie sind daher ebenfalls für die Verwendungsansprüche 1,2,3,5,6 als neuheitsschädlich zu betrachten, da im vorliegenden Fall die beanspruchte Verwendung nicht einen anderen Zweck betrifft, im Gegensatz zu den Entscheidungen G2/88 und G6/88.

Grundsätzlich könnte die Neuheit der Ansprüche 1-3,5,6,8,10 und 11 durch Einführung eines geeigneten "Disclaimers" hergestellt werden. Es ist aber nicht erkennbar, inwiefern ein auf diese Weise abgegrenzter Anmeldegegenstand auf



Bescheld/Protokoll (Anlage)	Communication/Minutes (Annex)	Notification/Procès-verbal (Annexe)
Datum Date Date	Blatt Sheet Feuille	Anmelde-Nr. Application No.: Demande n°
05.03.60	5	92 119 105.2

77

einer erfinderischen Tätigkeit im Sinne von Art. 56 EPÜ beruhen würde.

10) Die mit vorliegender Erfindung zu lösende Aufgabe kann darin gesehen werden, Anilid-Derivate bereit zu stellen zur Bekämpfung von Botrytis.

Die Stellung der genannten speziellen Aufgabe war zumindest naheliegend, da aus z.B. D8 bereits bekannt ist, daß strukturell sehr ähnliche Fungizide zur Bekämpfung von Botrytis benutzt werden können.

Der Fachman würde es daher als eine übliche Vorgehensweise betrachten, die aus der obengenannten Literatur D2, D3, D6-D19 bekannten Fungizide, sowie ihre strukturell naheliegenden Alternativen zu benutzen, um die gestellte Aufgabe zu lösen. Daher beruht der Gegenstand der vorliegenden Anmeldung nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit (Artikel 52(1) und 56 EPÜ).

Falls die Anmeldung aufrechterhalten wird (nach ordnungsgemäßer Abgrenzung bezüglich der Neuheit), sollten geeignete Beweismittel für den Nachweis der erfinderischen Tätigkeit in Bezug auf die strukturell nächstliegenden fungiziden Verbindungen des Standes der Technik D2, D7, D12, D13, D14, D15 und D18 präsentiert werden.

Darüberhinaus wäre noch der genannte Stand der Technik D2, D3, D5-D19 in der Beschreibung zu würdigen (Regel 27(1b) EPÜ).

11) Die unabhängigen Ansprüche 2-6 enthalten alle im unabhängigen Anspruch 1 aufgeführten Merkmale. Ansprüche 2-6 sollten daher als von Anspruch 1 abhängig formuliert werden, vgl. Regel 29(4) EPÜ und Richtlinien C-III, 3.5.



Beschaid/Protokoll (Anlage)	Communication/Minutes (Annex)	Notification/Procès-verbal (Annexe)
Datum Date Date 05.03.92	Blatt 6 Sheet Feuille	Anmelde-Nr. Application No.: Demande n° 92 119 105.2

12) Die Beschreibung ist an die einzureichenden Ansprüche anzupassen. Bei der Überarbeitung der Anmeldung, insbesondere des einleitenden Teils einschließlich der Darstellung der Aufgabe oder der Vorteile der Erfindung, sollte darauf geachtet werden, daß kein Sachverhalt hinzugefügt wird, der über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht (Art.123(2) EPÜ).

Der Anmelder wird gebeten, die Änderungen auf Austauschseiten einzureichen, um eine unnötige Neufassung der gesamten Beschreibung zu vermeiden, und mit seiner Antwort aufzuzeigen, welche Teile der ursprünglichen Anmeldung als Grundlage für Änderungen dienen könnten.

Auf die Erfordernisse der Regel 36(1) EPÜ wird hingewiesen, insbesondere sollten Reinschriften der Änderungen in dreifacher Ausführung eingereicht werden.